



ADVA223001AUS

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Masayuki Kimishima  
Serial No. : 09/756,442  
Filed : January 8, 2001  
For : SINGLE BALANCED MIXER  
Examiner : Unknown

) Group Art Unit  
RECEIVED  
AUG 13 2008  
OFFICE OF PETITIONS  
)

RENEWED PETITION UNDER 37 CFR 1.136 (b)

Commissioner of Patents  
and Trademarks  
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

This is in response to the decision on petition dated February 26, 2008 dismissing the petition under 37 CFR 1.137(b) submitted June 22, 2007 by the applicant and received June 29, 2007 by the U.S. Patent Office. The decision indicates that the delay has not been shown to the satisfaction of the Director to be unintentional for the two periods of:

- (1) the delay in reply that originally resulted in the abandonment; and
- (2) the delay in filing an initial petition pursuant to 37 CFR 1.137(b) to revive the application.

As to Period (1):

The applicant and the undersigned had no knowledge that there was an office action and the application became abandoned until early June, 2007. As of today, the applicant and the undersigned

Appl. No. : 09/756,442  
Filed : January 8, 2001

have not received either the office action or the notice of abandonment. The applicant has filed a counterpart German patent application for the subject matter identical to that of the instant application claiming the Japanese filing priority. There was an office action for the German patent application and the undersigned reported the office action with recommended approach to the applicant by our letter dated May 22, 2007 (Exhibit I). Mr. Kakizaki of the applicant company agreed our recommended approach by his e-mail dated May 28, 2007 (Exhibit II). Either on the same day or few days later, Mr. Kakizaki and the undersigned had a telephone conference regarding the office action in the German case and referred to the counterpart U.S. case (instant application). By this occasion, we first became aware that there is no progress in the instant U.S. application. By the telephone conversation with the U.S. Patent Office on around June 7, 2007, the undersigned was told that the instant application is deemed abandoned.

Since the applicant did not know that there was an office action until around June 7, 2007 and it was not possible for the applicant to know the contents of the office action, the applicant was not able to file a reply to the office action as of today. Therefore, the applicant respectfully submits that the entire delay of the period (1) is unintentional.

As to Period (2):

Immediately after around June 7, 2007, the undersigned reported the applicant that the instant U.S. application is treated

Appl. No. : 09/756,442  
Filed : January 8, 2001

by U.S. Patent Office as abandoned. Upon the request by the applicant, the undersigned filed the petition under 37 CFR 1.137(b) with the certificate of mail dated June 22, 2007. The applicant has filed the petition within a few weeks after became aware of the abandonment. The applicant respectfully submits that the entire delay of the period (2) is unintentional.

The applicant respectfully requests reconsideration on the petition under 37 CFR 1.137(b). The applicant respectfully requests that a copy of the office action be sent to the applicant.

Respectfully submitted,

MURAMATSU & ASSOCIATES

Dated: 7/26/08

By: Yasuo Muramatsu  
Yasuo Muramatsu  
Registration No. 38,684  
Attorney of Record  
114 Pacifica, Suite 310  
Irvine, CA 92618  
(949) 753-1127

PTT-A223.001  
072208

## Exhibit I

law offices of  
**MURAMATSU & ASSOCIATES**  
 114 Pacifica, Suite 310  
 Irvine, CA 92618  
 TEL: (949) 753-1127  
 FAX: (949) 753-1071  
 E-mail: muramatsulaw@sbcglobal.net

2007年5月22日

株式会社アドバンテスト  
 知的財産部  
 金子 純子 様

弁護士 村松 保男

件名：ドイツ特許出願番号 101 00 559.8-35 の件

"SINGLE BALANCED MIXER"

YOUR REFERENCE: 7582-DEU-1

OUR REFERENCE: ADVA223.001VDE

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、表記の貴社ドイツ特許出願について、ドイツ特許庁より2回目の拒絶理由通知がありましたので、その写しを添付して報告いたします。この報告が遅れましたことをお詫びいたしますとともに当方より延長申請します。

拒絶理由通知において、審査官は前回の応答における補正により主張した本発明の特徴である1/4波長のストリップライン等は、当業者にとり容易に発明できたものであるとしています。前回の応答書のドイツ語版の作成は、以前のドイツ代理人であるテツツナ事務所によりおこないましたが、当方の指示に基づかずクレーム補正をし、その英語版がないために、現状のクレームの状況が明らかではありません。以前のドイツ代理人は、クレーム6をクレーム1の従属にしたとレターで述べています。今回の拒絶理由通知では、審査官はクレーム1にクレーム6を結合すれば特許査定できるとしています。

英語版の当方指示クレームでは、クレーム6は独立形式ですが、以前のドイ

ツ代理人は、クレーム1に無い部分を残してクレーム6を従属形式にしたと思われます。したがいまして、クレーム1とクレーム6を結合することは、実際には、2005年1月28日づけで当方が指示した独立クレーム6の内容と等価となると考えられます。この独立クレーム6の内容を再検討しますと、本発明のミキサの構造を適正に現していると思われますので、審査官の示唆するように、クレーム1にクレーム6を加入することをお勧めします。

本件の拒絶理由通知に関して、上記のような対応をおこなってよいか、あるいは発明者等による別の対応方法があればお知らせいただきたいお願いいいたします。貴社ご指示を2007年7月30日ごろまでにいただきますよう宜しくお願いいいたします。

敬具

ATL-2020.JTD

差出人: 柿崎国広 [kunihiro.kakizaki@jp.advantest.com]  
送信日時: 2007年5月28日月曜日 22:33  
宛先: muramatsulaw@sbcglobal.net  
件名: ADVA223.001VDE/7582-DEU-1)ドイツ特許出願:オフィスアクション対応の件

村松弁護士殿

こんにちは！！  
いつもお世話になります。

(株)アドバンテスト 柿崎です。

早速ですが、標記ドイツ特許出願オフィスアクション対応の  
件ですが。

2007.5.22付けオフィスアクション通知に基づく  
対応を依頼します。  
対応は、貴所コメントに同意します。

<対象特許>  
貴所整理番号 ADVA223. 001VDE  
弊社整理番号 7582-DEU-1

注文書は、No. 2007-00734 です。

以上、よろしくお願い申し上げます。